

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 09.12.2022, поданное ООО «НПО СИЛМА» Липецкая область, г. Данков, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №655993, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2017728530, поданной 14.07.2017, зарегистрирован 14.05.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №655993 на имя Общества с ограниченной ответственностью "АЛИС-ГРУПП", Липецкая область, г. Данков в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 09.12.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также уточнений, представленных на заседании коллегии от 07.06.2023 (см. Протокол заседания) выражено мнение лица, его

подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №655993 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- ООО «НПО СИЛМА» занимается производством и продажей герметиков и клеев. Летом 2022 года в адрес ООО «НПО СИЛМА» от имени ООО «Алис-групп» была направлена досудебная претензия в связи с нарушением исключительного права на товарный знак «Эласил». Заинтересованность ООО «НПО СИЛМА» подтверждается также тем, что в отношении данной компании подано исковое заявление в Арбитражный суд Липецкой области (дело № А36-9570/2022);

- ООО «НПО СИЛМА» полагает, что рассматриваемое обозначение указывает на вид товаров, представляет собой наименование самого продукта и использовалось широким кругом производителей задолго до даты приоритета товарного знака в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраноспособным по отношению к тем товарам, для которых зарегистрировано;

- изначально герметик «Эласил» носил название «Эластосил», затем в 2006 году был переименован;

- понятие «эласил» встречается в большом количестве разнообразных источников, опубликованных задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в патентных документах упоминается клей-герметик «Эласил» для обозначения соответствующего вещества. В частности, упоминания об «Эласиле» и имели место в следующих патентах: патент на изобретение №2346419 «Способ формирования защитного покрытия платы с установленными на ней бескорпусными электронными элементами», патент на изобретение №2394307 «Аккумуляторная батарея с автономной системой терморегулирования»; патент на изобретение №2510926 «Способ изготовления объемной поглотительной свч-энергии»; патент на изобретение №2454842 «Способ формирования защитного покрытия и состав для покрытия»; патент на изобретение №2530865 «Способ

стопорения резьбового крепежного соединения»; патент на изобретение №2533076 «Корпус электронной аппаратуры»; патент на изобретение №2534025 «Способ исправления дефектов узлов многослойных печатных плат с высокоинтегрированной элементной базой»; патент на изобретение №2564374 «Способ настройки ферритового циркулятора с согласующим трансформатором»; патент на изобретение №2564378 «Датчик давления с нормализованным или цифровым выходом»; патент на изобретение №2568736 «Композиция для эластичного теплопроводного клея»; патент на полезную модель №76507 «Узел герметизации кабельного соединителя»; патент на полезную модель №129298 «Устройство теплоотвода»; патент на полезную модель №158515 «Волноводная нагрузка»; патент на полезную модель №161792 «Излучающая система линейной фазированной антенной решетки с вертикальной поляризацией поля»

- использование понятия «Эласил» в патентных документах прежних лет прямо говорит о том, что название вещества известно и не вызывает вопросов у специалиста;

- в научных статьях и публицистике упоминания об «Эласиле» и имели место в следующих публикациях: «Микроэлектронные датчики абсолютного давления», Данилова Н., Панков В., Суханов В., статья в журнале, Номер: 2 (84) Год: 2008 Страницы: 52-53, Журнал: «Электроника: наука, технология, бизнес»; «О возможности использования технологии "холодного" газодинамического напыления теплопроводного порошкового материала для обеспечения теплового контакта между элементами конструкции», Басов Андрей Александрович, Клочкова Мария Александровна, Махин Игорь Дмитриевич, статья в журнале, Номер: 3 (6) Год: 2014 Страницы: 64-70, Журнал: «Космическая техника и технологии»; «Функциональные материалы оптических модулей космических аппаратов», Попов Н.Н., Филонов А.С., Андреев А.Н., Донцов Г.А., Матвеев Д.С., статья в журнале, Номер: 5 Год: 2013 Страницы: 109-117, Журнал: «Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка»; «Электрооптические модуляторы поляризованного излучения», Цаюкова А.Г., статья в сборнике трудов конференции, Год издания: 2015, Страницы: 78-82, Источник: труды

Международной Байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике и Конференции молодых ученых. 2015. Издательство: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (Иркутск); «Влияние длительного термостарения на диэлектрические свойства электроизоляционных материалов», Алоев Владимир Закиевич, Жирикова Заира Муссавна, статья в журнале, Номер: 3-4 (15) Год: 2016 Страницы: 41-43, Журнал: «Символ науки: международный научный журнал»; «Перспективы использования кремнийорганических полимеров при создании современных материалов и покрытий различных назначений», Краев И.Д., Попков О.В., Шульдешов Е.М., Сорокин А.Е., Юрков Г.Ю., статья в журнале, Номер: 12 (60) Год: 2017 Страницы: 5, Журнал: «Труды ВИАМ»; «Клеи для многофазовой космической системы», Петрова А.П., Лукина Н.Ф., статья в журнале, Номер: 4 Год: 2013 Страницы: 4, Журнал: «Труды ВИАМ»; «Разработка способов защиты от коррозии конструкций, работающих в условиях космоса», Каримова С.А., Павловская Т.Г., статья в журнале, Номер: 4 Год: 2013 Страницы: 2, Журнал: «Труды ВИАМ»; «Однокомпонентные силиконовые клеи-герметики», Р.М.Минасьян (ФГУП ГНИИХТЭОС ГНЦ РФ), статья в журнале, Номер: 6, Год: 2008, страница: 7, Журнал «Клеи. Герметики. Технологии»; «Новые теплопроводные силиконовые клеи-герметики», П. А. Стороженко, член-корр. РАН, Р. М. Минасьян, канд. хим. наук, А. Н. Поливанов, канд. хим. наук, И. В. Никитушкин, О. И. Минасьян, статья в журнале, Номер: 2, Год: 2017, страница: 7, Журнал «Клеи. Герметики. Технологии»; «Клеи-герметики на основе кремнийорганических каучуков», Минасьян Р.М.,; Материалы семинара «Новые клеи и технологии склеивания, М., 2004 г.; «Силиконовые однокомпонентные клеи-герметики», Минасьян Р.М., Материалы семинара «Новые клеи и технологии склеивания, М., 2008 г.; «Грибостойкий однокомпонентный силиконовый клей-герметик Эласил 137-481», Р. М. Минасьян, Номер: 2, Год: 2009, страница: 33, Журнал «Клеи.Герметики. Технологии»;

- в технических условиях, касающихся характеристик клея-герметика «Эласил» и «Эластосил», которые были утверждены до даты приоритета товарного знака. Слово «Эласил» используется для описания различных видов клеев-герметиков: Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 11-06» ТУ 6-02-775-73 от 1974 г.; Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137- 83» ТУ 6-02-1-292-77 от 1977 г.; Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-83» ТУ 6-02-1237-83 от 1983 г.; Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137- 182» ТУ 6-02-015-89 от 1989 г.; Изменение №11 ТУ 6-02-1237-83 Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-83, дата введения 01.11.2006 г.; Изменение №7 ТУ 6-02-775-73 Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 11-06, дата введения 01.11.2006 г.; Изменение №8 ТУ 6-02-857-74 Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 11-06, дата введения 01.11.2006 г.; Технический регламент производства «Эластосил» от 1976 г.; Технический регламент производства клеев герметиков «Эластосил» от 1984г.;

- лицо, подавшее возражение, также указывает на тот факт, что сам по себе состав «Эластосил» (бывш. Название «Эласила») был запатентован, о чем в совокупности свидетельствует авторское свидетельство №940498 с приоритетом от 08.12.1980 года и справка от 26.01.1987 года;

- обозначение «Эласил» встречается в справочниках и словарях: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов (ISSN: 2587-9413) (опубликована по ссылке <http://enciklopediyastro.ru/>) содержит информацию об Эласилах: «Эласил 137-181 — строительный клей-герметик с повышенной эластичностью и низким модулем — для герметизации и изоляции швов бетонных стенах, в кровле, в сантехническом хозяйстве, в тепличном хозяйстве. [ТУ 6-02-1-362-86. Клей-герметик кремнийорганический Эласил]», «Эласил 11-01 — применяется в интервале рабочих температур от -60°С. До +250°С. Особенно хорошо подходит при ремонте и уплотнении швов и стыков зданий, для внешней герметизации окон; для склеивания и герметизации деталей из стали, меди, алюминия, керамики, органического и силиконового стекла,

поликарбоната, бетона и резины; [ТУ 6-02-857-74, с изм. 1-6. Клей-герметик кремнийорганический «Эластосил».]»;

- в «Справочнике Химики 21 века», который представляет набор выдержек (цитат) из более чем 10 тысяч книг и учебников по химии (<https://www.chem21.info/index/>) содержится следующая информация об источниках, где содержатся сведения об Эласилах/Эластосилах: «Свойства и области применения кремнийорганических продуктов» подред.М.В.Соболевского, М., 1975 г., «Полимерные материалы» под ред. Кацнельсона М.Ю., Балаева Г.А., Л., 1982 г.; «Конструкционные клеи» под ред. Кардашова Д.А., М., 1980 г.; в справочнике «Склеивание в машиностроении» под ред. Г.В. Малышевой, М., 2005 г., описаны виды эластосилов;

- вопросы использования клеев-герметиков в разных сферах, согласно сведениям из Российской государственной библиотеки, являются предметом исследования при написании диссертаций. В частности, «Эласил» упоминается в тексте диссертации: Наседкин Алексей Васильевич. Методика и средства испытаний паяных соединений поверхностно-монтируемых радиоэлектронных средств космических аппаратов в условиях комбинированной пайки: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.12.04 / Наседкин Алексей Васильевич; [Место защиты: Поволж. гос. акад. телекоммуникаций и информатики]. - Самара, 2015. - 16 с.;

- обозначение «Эласил» широко использовалось различными производителями до даты приоритета товарного знака. Данный продукт разработал Данковский химический завод Главного управления тяжёлого органического синтеза «Союзоргсинтез» Министерства химической промышленности СССР, г.Данков Липецкой области, далее реализовывался несколькими предприятиями ОАО «СИЛАН» ООО ПФ СИЛАН, АО «ГНИИХТЭОС», ООО Научно Производственная Компания «ГРОСС», ООО «Силанхимпродукт», ООО «Полисил-М», ООО «НПО СИЛМА»;

- в приложениях к настоящему возражению также содержатся изображения туб с товаром разных производителей. Так, исходя из приведенных изображений

видно, что комбинированное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, тождественно тому, которое использовалось ранее компанией «СИЛАН»;

- клей-герметик «Эласил» указывался в качестве предмета договора при осуществлении государственных закупок (примеры приведены в приложениях к настоящему возражению).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №655993 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Определение суда о принятии искового заявления по делу №А36-9570-2022;
2. Сведения о патентах на изобретения №2346419, №2394307, №2510926, №2454842, №2530865, №2533076, №2534025, №2564374, №2564378, №2568736, №76507, №129298, №158515, №161792;
3. Публикация «Микроэлектронные датчики абсолютного давления», Данилова Н., Панков В., Суханов В., статья в журнале, Номер: 2 (84) Год: 2008 Страницы: 52-53, Журнал: «Электроника: наука, технология, бизнес»;
4. Публикация «О возможности использования технологии "холодного" газодинамического напыления теплопроводного порошкового материала для обеспечения теплового контакта между элементами конструкции», Басов Андрей Александрович, Клочкова Мария Александровна, Махин Игорь Дмитриевич, статья в журнале, Номер: 3 (6) Год: 2014 Страницы: 64-70, Журнал: «Космическая техника и технологии»;
5. Публикация «Функциональные материалы оптических модулей космических аппаратов», Попов Н.Н., Филонов А.С., Андреев А.Н., Донцов Г.А., Матвеев Д.С., статья в журнале, Номер: 5 Год: 2013 Страницы: 109-117, Журнал: «Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка».
6. Публикация «Электрооптические модуляторы поляризованного излучения», Цаюкова А.Г., статья в сборнике трудов конференции, Год издания: 2015, Страницы: 78-82, Источник: труды Международной Байкальской молодежной

научной школы по фундаментальной физике и Конференции молодых ученых. 2015. Издательство: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (Иркутск);

7. Публикация «Влияние длительного термостарения на диэлектрические свойства электроизоляционных материалов», Алоев Владимир Закиевич, Жирикова Заира Муссавна, статья в журнале, Номер: 3-4 (15) Год: 2016 Страницы: 41-43, Журнал: «Символ науки: международный научный журнал»;
8. Публикация «Перспективы использования кремнийорганических полимеров при создании современных материалов и покрытий различных назначений», Краев И.Д., Попков О.В., Шульдешов Е.М., Сорокин А.Е., Юрков Г.Ю., статья в журнале, Номер: 12 (60) Год: 2017 Страницы: 5, Журнал: «Труды ВИАМ»;
9. Публикация «Клеи для многоразовой космической системы», Петрова А.П., Лукина Н.Ф., статья в журнале, Номер: 4 Год: 2013 Страницы: 4, Журнал: «Труды ВИАМ»;
10. Публикация «Разработка способов защиты от коррозии конструкций, работающих в условиях космоса», Каримова С.А., Павловская Т.Г., статья в журнале, Номер: 4 Год: 2013 Страницы: 2, Журнал: «Труды ВИАМ»;
11. Публикация «Однокомпонентные силиконовые клеи-герметики», Р.М.Минасьян (ФГУП ГНИИХТЭОС ГНЦ РФ), статья в журнале, Номер: 6, Год: 2008, страница: 7, Журнал «Клеи. Герметики. Технологии»;
12. Публикация «Новые теплопроводные силиконовые клеи-герметики», П. А. Стороженко, член-корр. РАН, Р. М. Минасьян, канд. хим. наук, А. Н. Поливанов, канд. хим. наук, И. В. Никитушкин, О. И. Минасьян, статья в журнале, Номер: 2, Год: 2017, страница: 7, Журнал «Клеи. Герметики. Технологии»;
13. Публикация «Клеи-герметики на основе кремнийорганических каучуков», Минасьян Р.М., Материалы семинара «Новые клеи и технологии склеивания, М., 2004 г.;

14. Публикация «Силиконовые однокомпонентные клеи-герметики», Минасьян Р.М., Материалы семинара «Новые клеи и технологии склеивания, М., 2008 г.
15. Публикация «Грибостойкий однокомпонентный силиконовый клей-герметик Эласил 137-481», Р. М. Минасьян, Номер: 2, Год: 2009, страница: 33, Журнал «Клеи. Герметики. Технологии».
16. Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 11-06» ТУ 6-02-775-73 от 1974 г.; Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-83» ТУ 6-02-1-292-77 от 1977 г.; Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-83» ТУ 6-02-1237-83 от 1983 г.; Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-182» ТУ 6-02-015-89 от 1989 г.;
17. Изменение №11 ТУ 6-02-1237-83 Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-83, дата введения 01.11.2006 г.; Изменение №7 ТУ 6-02-775-73 Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 11-06, дата введения 01.11.2006 г.; Изменение №8 ТУ 6-02-857-74 Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 11-06, дата введения 01.11.2006 г.;
18. Технический регламент производства «Эластосил» от 1976 г.;
19. Технический регламент производства клеев герметиков «Эластосил» от 1984 г.;
20. Авторское свидетельство на изобретение №940498, дата приоритета 08.12.1980 года;
21. Справка от 26.01.1987 года;
22. Скриншот экрана статьи «Эласил 137-181», опубликованной в энциклопедия по адресу enciklopediyastroj.ru;
23. Скриншот экрана статьи «Эласил 11-01», опубликованной в энциклопедия по адресу enciklopediyastroj.ru;
24. Справочник «Свойства и области применения кремнийорганических продуктов» под ред. М.В.Соболевского, М., 1975 г.;
25. Справочник «Полимерные материалы» под ред. Кацнельсона М.Ю., Балаева Г.А., Л., 1982 г.;
26. Справочник «Конструкционные клеи» под ред. Кардашова Д.А., М., 1980г.;

27. Справочник «Склеивание в машиностроении» под ред. Г.В. Малышевой, М., 2005 г.;
28. Наседкин Алексей Васильевич. Методика и средства испытаний паяных соединений поверхностно-монтируемых радиоэлектронных средств космических аппаратов в условиях комбинированной пайки: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.12.04 / Наседкин Алексей Васильевич; [Место защиты: Поволж. гос. акад. телекоммуникаций и информатики]. - Самара, 2015.;
29. Паспорта продукции ОАО «СИЛАН» разных лет;
30. Паспорта продукции ООО «ПФ СИЛАН» разных лет;
31. Презентация продукции «Производственная фирма Силан»;
32. Письмо исх. №1-2-7-4592-35 от 18.11.2022 г.;
33. Письмо Исх 073 от 01.03.2017 г.;
34. Фотографии продукции «Эласил» разных производителей;
35. Сведения о госзакупках № 31300255073, № 31300399538, №31300362900, № 31300453710, № 31300529573, № 31300655258, №31400833207, № 31401003891, № 31401335422, № 31401324895, №31401650478, № 31401438069, № 31502059129, № 31502491714, №31502560759, № 31603602766, № 31603602696, № 31603934527, №31604531112, № 31300558054, № 31300670144.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 07.03.2023 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель указывает, что существование спора в арбитражном суде не может являться доказательством наличия фактического интереса в подаче возражения по основаниям противоречия предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку, данное поведение ООО «НПО «Силма» расценивается правообладателем как проявление недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, в целом правообладатель считает, что не доказана заинтересованность ООО «НПО Силма» в подаче настоящего возражения;

- приведенные лицом, подавшим возражение, патенты, паспорта продукции, фотографии, технические регламенты, справочники, статьи, скриншоты экранов, не дают представления о количестве людей, которые могли с ними ознакомиться, объемах продукции, географии продаж, факта введения обозначения в гражданский оборот, интенсивности использования различными не связанными друг с другом производителями, отсутствия связи между различными производителями;

- приложенные в качестве доказательств паспорта продукции могут оформляться предприятиями также на этапе подготовки к продаже, вследствие чего сами по себе не могут служить доказательством фактической реализации продукции;

- в отношении перечисленных в качестве производителей продукции организаций не представлены ни документы, подтверждающие фактическую реализацию товаров и ее объемы, ни универсальные платежные документы;

- сам факт разработки ТУ не подтверждает известность обозначения «Эласил» в отношении клея - герметика специалистам соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителям в качестве товара определенного вида;

- отсутствуют сведения о множестве не связанных друг с другом производителей, которые производили одноименный продукт до даты приоритета;

- ООО «НПО Силма» добавила код ОКВЭД для производства клеев в 01.03.2022, и начало производство клеев и герметиков в 2022 году, что противоречит заявлению о том, что ООО «НПО Силма» производило продукт с обозначением «Эласил» задолго до даты приоритета заявки на товарный знак;

- в приложенных материалах также не представлено доказательств о том, что обозначение указывает на вид, свойство товаров. В представленных свидетельствах обозначение продукта в большинстве случаев сопровождается видом товара: клей-герметик или герметик «Эласил», что не является указанием на вид, свойство товара, а является фантазийным обозначением, являющимся коммерческим обозначением;

- обозначение «Эластосил» также является фантазийным обозначением, а не обозначением, указывающим на вид и свойства товаров, что подтверждается свидетельством № 197942 о регистрации обозначения «Эластосил» в качестве товарного знака;

- в приведенных лицом, подавшим возражение, ссылках на справочники и словари оспариваемое обозначение указывается в кавычках и как правило в сопровождении с видом продукта, а именно, клей – герметик;

- с 2016 года ООО «АЛИС – ГРУПП» интенсивно использует обозначение в гражданском обороте, реализуя продукцию в более 100 городах Российской Федерации. Это подтверждается объемами продаж за 2016 -2023 гг. и географией продаж и перечнем городов Российской Федерации, куда реализуется продукция. Правообладателем приводятся выборочные накладные за 2017 -2020гг. Эти данные свидетельствуют об интенсивном и длительном использовании обозначения правообладателем, известности продукта потребителю под обозначением «Эласил» в отношении его производителя ООО «АЛИС- ГРУПП».

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 655993.

К отзыву приложены следующие материалы:

36. Сведения о товарном знаке «Эластосил» по свидетельству №197942
37. Объем продаж клея- герметика «Эласил» ООО «АЛИС – ГРУПП» за 2016 – 2023гг.;
38. Перечень городов реализации продукции ООО «АЛИС- ГРУПП» продукции под товарным знаком «Эласил»;
39. Копия решения СИП 771/2019 от 29.01.2020 г.;
40. Копия решения ППС №2019В02894 от 20.03.2020 г.;
41. Копии счетов- фактур о продаже клея- герметика «Эласил» выборочно за 2017- 2023гг.;
42. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «НПО Силма» (стр. 4, строка 64 - добавление) кода ОКВЭД для производства клеев.

В корреспонденции поступившей в Роспатент от 03.04.2023 лицом, подавшим возражение, выражены дополнения к поданному возражению, которые сводятся к следующему:

- отсутствие термина в словарях не исключает применения в отношении обозначения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что прямо подтвердил Суд по интеллектуальным правам в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2021 г. № С01-1648/2020 по делу №СИП-247/2020. Обозначение оценивается с точки зрения информированного потребителя, исходя из восприятия обозначения потребителями товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначению;

- про клей-герметик «ЭЛАСТОСИЛ», который в 2006 году переименовали в «ЭЛАСИЛ», было известно с 70-х годов прошлого века. Правообладатель товарного знака, работая в сфере производства клеящих веществ, не мог не знать о наличии такого товара на рынке. Соответственно, говорить о случайности при выборе названия, в рассматриваемом случае не представляется возможным;

- сам по себе факт использования правообладателем описательного обозначения «ЭЛАСИЛ» в деятельности не свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности, а также о том, что эти герметики не реализуются иными лицами;

- лицо, подавшее возражение, просит обратить внимание коллегии на тот факт, что эпиламы производились задолго до того, как ООО «АЛИС-ГРУПП» вообще было создано;

- наличие спора с АО «ГНИИХТЭОС» подтверждает факт использования спорного обозначения различными лицами;

- обозначение «ЭЛАСИЛ» не обладает различительной способностью в отношении, по крайней мере, следующих товаров, для которых оно зарегистрировано: 01 класс МКТУ - *герметик для ботинок; герметик для сапог; герметик для сапог и ботинок; герметики для кузовного ремонта автомобилей; герметики для ремонта проколов шин; герметики проникающие химические для природных камней; клеи для облицовочных плиток; клеи природные [за*

исключением канцелярского или бытового клея]; клеи промышленные; силиконы; 16 класс МКТУ- клеи и клеящие вещества, включенные в 16 класс; 17 класс МКТУ - герметики автомобильные; герметики бытовые; герметики для зданий неметаллические; каучук жидкий; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых];

- товарный знак охраняется для позиций «смолы акриловые необработанные», «ленты бумажные», «материалы для изоляции, а именно изоляционная пена», «материалы для конопачения, уплотнения; материалы набивочные резиновые или пластмассовые», «материалы уплотняющие герметические для соединений», «прокладки уплотнительные», «прокладки уплотнительные нацельные», «смолы акриловые [полуфабрикаты]». Однако, с учетом имеющихся сведений о значении и восприятии потребителем рассматриваемого слова, для данных товаров обозначение «ЭЛАСИЛ» может вводить потребителя в заблуждение.

К дополнениям приложены материалы:

43. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «НПО Силма»;

44. Паспорта качества на товары ООО «НПО СИЛМА»;

45. Универсальные передаточные документы (счета-фактуры).

Ознакомившись с дополнениями лица, подавшего возражение, 27.04.2023 правообладатель представил свой ответ, который в целом повторяет доводы, изложенные в отзыве, а также указывает на то, что лицом, подавшим возражение, не представлено фактических сведений о восприятии потребителем обозначения «Эласил». Сведения о государственных закупках не содержат первичных документов, как следствие, нет возможности произвести оценку о фактических поставках, об объемах, интенсивности использования обозначения разными производителями, не связанными друг с другом делительное время до даты подачи заявки правообладателем. Паспорта качества и универсально-передаточные документы, представленные в подтверждении заинтересованности лица, подавшего возражения, датированы позже даты подачи заявки.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 07.06.2023, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 21.07.2023 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 655993».

Лицо, подавшее возражение, не согласившись с решением Роспатента от 21.07.2023, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 21.07.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения от 09.12.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 655993.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2024 по делу №СИП-1048/2023 вышеуказанное решение Роспатента от 21.07.2023 было признано недействительным.

При рассмотрении настоящего дела судом было установлено, что обозначение «Эласил» утратило различительную способность ввиду его использования различными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака и приобретения им описательной характеристики.

При этом, вышеуказанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью «НПО СИЛМА» от 09.12.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №655993 с учетом настоящего решения суда.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2024 по делу №СИП-1048/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2024 по делу № СИП-1048/2023 было оставлено без изменений.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 09.12.2022 было рассмотрено коллегией повторно.

Лицом, подавшим возражение, 03.05.2024 были представлены дополнительные пояснения, которые повторяют выводы, указанные в решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1048/2023, а также лицо,

подавшее возражение, ссылаясь на материалы возражения, указывает, что они в своей совокупности позволяют сделать вывод именно о восприятии спорного обозначения в качестве наименования определенных товаров, обладающих определенными свойствами и назначением и находящихся в свободном гражданском обороте на российском рынке для таких товаров разных производителей, с точки зрения российских информированных потребителей на основе имеющегося у них соответствующего предшествующего опыта ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Ознакомившись с указанными выше дополнениями правообладатель, указал, что оспариваемый товарный знак приобрел различительную способность после даты его приоритета, в подтверждение чему им были представлены: 05.08.2024 и 07.08.2024 дополнения к отзыву и дополнительные материалы: - сведения журнала «Экономическая стратегия » №4 (33) 2019 – [46], договоры поставки и универсальные передаточные документы – [47], - отчет пилотажного исследования по определению динамики различительной способности у товарного знака по свидетельству №655993 – [48].

Доводы отзыва от 05.08.2024 сводятся к следующему:

- ООО «АЛИС-ГРУПП» считает, что проанализированные судом документы, которые были положены в основу вывода об утери различительной способности оспариваемы обозначением, не содержат сведений о производителях клея-герметика «ЭЛАСИЛ»;

- с 2016 года ООО «АЛИС - ГРУПП» интенсивно использует обозначение в гражданском обороте, реализуя продукции в почти 100 городах Российской Федерации и в значительных объемах, о чем свидетельствуют представленные договоры поставки и универсальные передаточные акты за 2016 – 2023 гг. Поставка продукции осуществлена в 101 населенный пункт как в Российской Федерации - это 43 региона, так и в республику Беларусь и Казахстан;

- приведенные лицом, подавшим возражение, патенты, паспорта продукции, фотографии, технические регламенты, справочники, статьи, скриншоты экранов, не дают представления о количестве людей, которые могли с ними ознакомиться,

объемах продукции, географии продаж, факта введения обозначения в гражданский оборот, интенсивности использования различными не связанными друг с другом производителями, отсутствия связи между различными производителями;

- словесный элемент «Эластосил» также как и «ЭЛАСИЛ» зарегистрирован как товарный знак, что подтверждает, что слово является фантазийным, а также что соблюдены условия его охраноспособности на дату подачи заявки

К отзыву приложены:

49. Скрин из открытого реестра по товарным знакам и заявкам на регистрацию в качестве товарных знаков, товарный знак «Эластосил» по свидетельству № 197942;

50. Объем продаж клея- герметика «Эласил» ООО «АЛИС-ГРУПП» за 2016 - 2023гг.;

51. Перечень городов реализации продукции ООО «АЛИС-ГРУПП» продукции под товарным знаком «Эласил»;

52. Скрин решений СИП-771/2019 от 29.01.2020 г.; ППС №2019В02894 от 20.03.2020 г.;

53. Сканы счетов- фактур о продаже клея- герметика «Эласил» выборочно за 2017-2023гг.;

54. 8. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «НПО Силма» (стр. 4, строка 64 - добавление) кода ОКВЭД для производства клеев;

55. Снимок экрана с сайта ООО «НТЛ Полисил-М»;

56. Письмо - отложение от Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН Лаборатории социологической экспертизы.

В своих дополнениях к отзыву на возражения в отношении товарного знака по свидетельству № 655993 от 29.08.2024 правообладатель указал, что в дополнение к ранее направленным документам об интенсивном и длительном использовании обозначения со словесным элементом «Эласил» правообладатель ООО «Алис- Групп» представляет результаты социологического опроса [57].

Выводы указанного опроса сводятся к тому, что полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время, с точки зрения целевой группы, товарный знак №655993 имеет высокий уровень известности в целом, а также в отношении производителя - ООО «Алис-Групп». Учитывая высокий уровень известности тестируемого обозначения в отношении заявленных товаров и производителя, данные о широком использовании этого обозначения на рынке, можно сделать вывод, что на сегодняшний день товарный знак №655993, с точки зрения целевой группы, обладает социологическими признаками различительной способности, приобретенной в процессе использования (товарный знак №655993 способен индивидуализировать конкретного производителя - ООО «Алис-Групп»). На основании результатов, полученных с помощью ретроспективных вопросов, можно также сделать вывод, что товарный знак №655993 обладал социологическими признаками различительной способности, приобретенной в процессе использования на даты 14.07.2017, 2021 год (до даты 09.12.2022).

Лицо, подавшее возражение, 30.08.2024 представило свой ответ на дополнительные материалы правообладателя о различительной способности, в котором оно ссылается на судебную практику и указывает, что материалами настоящего административного дела опровергаются выводы ООО «АЛИС-ГРУПП» о приобретении оспариваемым обозначением по свидетельству № 655993 различительной способности, причем как на дату (14.07.2017) приоритета товарного знака, так и в последующий период на дату (09.12.2022) подачи возражения, поскольку отсутствуют сведения о проведении каких-либо рекламных кампаний, объемы продаж носят декларативный характер, а результаты социологического исследования при наличии сведений об использовании обозначения другими производителями не могут являться основанием для вывода о наличии у обозначения различительной способности и приниматься во внимание без учета анализа фактических обстоятельств представленных в материалы дела. Также лицо, подавшее возражение указало на существенные нарушения методологии проведения исследования.

К вышеуказанному ответу приложены следующие сведения:

58. Сведения об организации ООО «АЛИС-ГРУПП»;

59. Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «АЛИС-ГРУПП»;

60. Выборочные сведения о госзакупках эласилов с официального сайта «ЕИС ЗАКУПКИ» в период 2018-2021 гг.;

61. Письма об эласилах производства АО «ГНИИХТЭОС» и ООО «НТЛ ПОЛИСИЛ-М» в период 2018-2021 гг.;

62. Сертификат качества на эласил производства ООО «НТЛ ПОЛИСИЛ-М» выпуска 2019 г. с отметкой ОТК предприятия;

63. Паспорта на эласил производства ОАО «СИЛАН» выпуска 2014 г. с отметками ОТК предприятия;

64. Фотографии упаковок ЭЛАСИЛ производства ОАО «СИЛАН» выпуска января 2014, апреля и ноября 2016 гг.;

65. Выдержка из судебного акта по делу № СИП-332/2022.

Правообладателем 04.09.2024 представил свой отзыв на ответ лица, подавшего возражение, от 30.08.2024 и комментарии лаборатории социологической экспертизы в опровержение вывода лица, подавшего возражение, о наличии каких либо нарушений в методологии проведения исследования [66]. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- касательно довода суда о том, что в 2017 году клей-герметик эласил 137-352 в Классификатор строительных материалов, правообладатель отмечает, что Эласил используется как фантазийное название со словом «марка»;

- приведенные ссылки на справочники и словари лицом, подавшим заявление, не свидетельствуют о переходе обозначения «Эласил» в категорию вида товаров;

- ООО «АЛИС-ГРУПП» считает важным отметить, что в перечисленных документах не представлены сведения о производителях клея-герметика «ЭЛАСИЛ»;

- проведенный социологический опрос показал, что потребители ассоциируют обозначение с ООО «Алис -Групп» (на дату подачи заявки 57%, на 2021 год -60%, на текущий момент 63%);

- поскольку товар под обозначением «Эласил» является узкоспециализированным, способы его распространения отличаются от способов распространения товаров, предназначенных для среднего/рядового потребителя;

- представленные передаточные документы (УПД) согласно законодательству Российской Федерации, были утверждены письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/9. УПД используется в целях бухгалтерского учета;

- ООО «АЛИС-ГРУПП» обладает собственными производственными мощностями, с помощью которых производится клей;

- сам факт наличия образцов продукции, а также паспорта на изделие не подтверждает производство, а также введение продукции в гражданский оборот, а также объемы производства и продаж;

- на сайте ООО «НТЛ Полисил-М» (<https://polisil-m.ru/?s=3iacim>) отсутствует информация о производстве клея-герметика «Эласил».

На заседании коллегии, состоявшемся 04.09.2024 лицо, подавшее возражение, скорректировало свои требования следующим образом: «просит удовлетворить возражение ООО «НПО СИЛМА», поступившее 09.12.2022, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 655993 недействительным в отношении всех товаров, за исключением товаров 01 класса МКТУ «смолы акриловые необработанные» и товаров 17 класса МКТУ «материалы набивочные резиновые или пластмассовые; прокладки уплотнительные; прокладки уплотнительные нащельные; смолы акриловые [полуфабрикаты]».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.07.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской

Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих из элементов, в том числе, характеризующих товары, указывающих на их вид.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не

допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что на территории Российской Федерации в своей коммерческой деятельности им используется обозначение «ЭЛАСИЛ» в отношении однородных товаров в отношении которых действует оспариваемый товарный знак. В этой связи лицом, подавшим возражение, осуществляется деятельность однородная с оспариваемыми товарами. Кроме того, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого знака ведется судебный спор. Вышеизложенное позволяет признать заинтересованность ООО «НПО СИЛМА» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №655993. Наличие заинтересованности у лица, подавшего возражение, сторонами в рамках судебного дела № СИП-1048/2023 от 26.03.2024 не оспаривалось.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №655993 представляет собой слово «Эласил», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и нижерасположенную фантазийную фигуру. Правовая охрана действует в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно поданному 09.12.2022 возражению, а также уточнениям к нему от 03.04.2023 и ходатайству о сокращении требований от 04.09.2024 ООО «НПО СИЛМА» полагает, что рассматриваемое обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку, указывает на вид товаров, представляет собой наименование самого продукта и использовалось широким кругом производителей задолго до даты приоритета товарного знака в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраноспособным по отношению к тем товарам, для которых зарегистрировано, *за исключением* товаров 01 класса МКТУ «*смолы акриловые необработанные*» и товаров 17 класса МКТУ «*материалы набивочные резиновые или пластмассовые; прокладки уплотнительные; прокладки уплотнительные нащельные; смолы акриловые [полуфабрикаты]*».

Для установления факта наличия описательного характера у рассматриваемого обозначения в отношении оспариваемых товаров 01, 16, 17 классов МКТУ, следует исследовать его семантическое значение.

Так, анализ словарно-справочной информации (см. Интернет словарь <https://dic.academic.ru/>) показал отсутствие семантического значения у слова «ЭЛАСИЛ». Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что у среднестатистического потребителя данное обозначение не способно вызвать каких-либо конкретных ассоциаций, следовательно, способно восприниматься как фантазийное обозначение.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, считает, что заявленное обозначение утратило различительную способность в результате его долгого и

длительного использования широким кругом лиц, что подтверждается представленными в материалы дела документами. Данное обозначение ассоциируется у потребителей с определенным видом товаров (клей, герметик), в отношении данных товаров обозначение утратило способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя.

При анализе оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегий были приняты во внимание выводы, приведенные в Решении Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2024 по делу №СИП-1048/2023 (далее – решение Суда).

Так, судебной коллегией было установлено, что часть документов, датированных наиболее старой датой, содержит в себе указание на обозначение «Эластосил» (технический регламент 1976 г., технический регламент 1984 г., технические условия, справочник 1975 г., справочник 1982 г., справочник 1980 г. и пр.).

В свою очередь указанные документы содержат сведения о созданной на основе низкомолекулярного силоксанового каучука композиции, которая может быть использована в качестве клея.

Так, согласно техническим условиям Эластосил – это пастообразная композиция на основе низкомолекулярного каучука, наполнителей и катализатора (Эластосил 11-06), вулканизирующихся под действием влаги воздуха при температуре комнатной среды с образованием резиноподобного материала (Эластосил 137-182).

В свою очередь копии изменений в технические условия, датированных 01.11.2006, содержат указания об изменении наименования продукта «Клей-герметик кремнийорганический Эластосил 137-182» на «Клей-герметик кремнийорганический Эласил 137-182» (см. стр. 14, 15 решения Суда).

На основании вышеизложенного судебная коллегия пришла к выводу о том, что обозначение Эластосил, а в последующем Эласил, индивидуализировали один и тот же продукт, при этом первое упоминание непосредственно обозначения «Эласил» датировано 2006 годом, что значительно раньше даты подачи заявки.

Кроме того ранее даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения также датированы представленные патенты, рефераты которых содержат в себе указание на: клей-герметик Эласил 137-42 (патент 76507, опубликованного 20.09.2008), клей ЭЛАСИЛ 137-182 (патент 129298, опубликованный 20.06.2013), кремнийорганический герметик Эласил 137- 180 (патент 2564374, опубликованный 27.09.2015), клея-герметик «Эласил» (патент 2564378, опубликованный 27.09.2015), клея-герметик «Эласил 137- 242» (патент 2568736, опубликованный 20.11.2015) и пр.

Ссылки на кремнийорганический клей-герметик «Эласил» содержат представленные в материалы дела публикации 2008 года, 2013 года, 2014 года, 2015 года, автореферат 2015 года, которые также датированы ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Из копии паспортов продукции заявителя и общества «СИЛАН» следует, что продукция, маркированная спорным обозначением проходила тестирование в 2011 году и 2014 году.

Введение в гражданский оборот продукции, содержащей спорное обозначение, следует из представленных в материалы дела сведений из официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, о размещении предложений о государственных закупках, датированных 26.04.2013, 27.06.2013, 10.06.2013, 02.08.2013, 23.01.2014, 24.03.2014, 11.07.2014, 30.10.2014 и др.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что некоторые размещенные сведения о государственных закупках содержат указание на продукцию «Эластосил (Эласил)» (например №№ 31300453710, размещено 25.07.2013).

Приобретение конечными покупателями продукции Эласил, также подтверждается ответами организаций, у которых были запрошены необходимые сведения.

Так, акционерное общество «РАДИОЗАВОД» сообщило о том, что приобрело закупки 4,95 кг. эласила у общества с ограниченной ответственностью «НТЛ

Полисил-М» на основании договора от 29.11.2013 № 1175, а акционерное общество «Брянский электромеханический завод» сообщило об участии в конкурсе на поставку «Эласила» в 2013 и 2014 г.г. и отсутствии возможности предоставить сведения о поставщике данного товара.

Акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ имени академика Н.А. ПИЛЮГИНА» сообщил о том, что договор от 23.12.2016 на поставку товара Эластосил (Эласил) был заключен между ним и обществом с ограниченной ответственностью «Спецтех» (копия договора и спецификаций к нему приобщены).

Из ответа акционерного общества «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» следует, что договор на поставку различных материалов, включая клей-герметик кремнийорганический теплопроводный «Эласил-137- 242», герметик кремнийорганический «Эласил-137-182 теплопроводный», клей-герметик кремнийорганический «Эласил-137-180 марки Б» заключался с поставщиком акционерным обществом «ГНИИХТЭОС».

В свою очередь, акционерное общество «Научно-Производственный Центр «Полюс» представил спецификации от 21.06.2016 № 154 и от 18.11.2019 № 129, из которых следует, что в его адрес поставлен «Эласил137-182», при этом поставку продукции осуществило общество с ограниченной ответственностью «ПО Колор».

Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» также сообщило о заключении в 2019 году договора от 06.03.2019 № 27 на поставку кремнийорганического теплопроводного клей-герметика «Эласил-137-182» с обществом с ограниченной ответственностью «НТЛ Полисил - М».

Проанализировав представленные сведения, судебная коллегия установила, что деятельность по реализации соответствующей продукцией до даты приоритета спорного товарного знака осуществляло несколько компаний, включая акционерное общество «ГНИИХТЭОС», общество с ограниченной ответственностью «ПО

Колор», общество с ограниченной ответственностью «НТЛ Полисил - М», обществом с ограниченной ответственностью «Спецтех».

Таким образом, анализ представленных в материалы дела документов в их совокупности и взаимосвязи свидетельствует о том, что на протяжении длительного периода времени обозначением «Эласил» с 2006 года, а до этого, с 1976 под обозначением «Эластосил» общество «ГНИИХТЭОС» осуществляло широкую деятельность по производству и вводу в гражданский оборот клея и герметика, маркированных данными обозначениями, при этом одно пришло на смену другому.

Как указывалось ранее различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака - способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, может отсутствовать, в том числе в случаях, перечисленных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание, что обозначение Эласил длительное время использовалось для товаров клей и герметика, которые, исходя из представленной в материалы дела совокупности документов (патентов, статей и публикаций), подлежат применению в промышленной сфере деятельности.

В этой связи, судебная коллегия полагает, что в рассматриваемом случае подлежит учету мнение адресной группы потребителей, а не среднего российского потребителя (см. стр. 15-16 решения Суда).

Также коллегией приняты во внимание следующие выводы Суда по интеллектуальным правам, а именно, что по мнению судебной коллегии, сам факт включения эласил в Классификатор говорит о том, что данный товар квалифицирован как определённый материал, в рассматриваемом случае, как клей/герметика, что свидетельствует о приобретении спорным обозначением описательной характеристики и утрате различительной способности.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, а также наличие в материалах дела доказательств того, что обозначение эласил используется неопределенным кругом лиц, при этом как минимум с 2006 года, данное

обозначение фигурирует в различных публикациях, статьях, патентах и приобретается иными потребителями (в данном случае организациями) в промышленных целях, судебная коллегия приходит к выводу о том, что данное обозначение утратило свою различительную способность по отношению к товарам «клей»/ «герметика» (см. стр. 17 решения Суда).

Президиумом Суда по интеллектуальным правам также согласился с выводом суда первой инстанции о том, что обозначение «Эласил» на дату приоритета спорного товарного знака утратило различительную способность по отношению к товарам «клей», «герметик» (см. абз. 4 стр. 10 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2024 по делу №СИП-1048/2023).

В связи с вышеизложенными выводами Суда по интеллектуальным правам и Президиума Суда по интеллектуальным правам коллегия также считает необходимым указать, что оспариваемые товары 01 класса МКТУ *«герметик для ботинок; герметик для сапог; герметик для сапог и ботинок; герметики для кузовного ремонта автомобилей; герметики для ремонта проколов шин; герметики проникающие химические для природных камней; клеи для облицовочных плиток; клеи природные [за исключением канцелярского или бытового клея]; клеи промышленные; силиконы»*, товары 16 класса МКТУ *«клей и клеящие вещества, включенные в 16 класс; ленты бумажные»*, товары 17 класса МКТУ *«герметики автомобильные; герметики бытовые; герметики для зданий неметаллические; каучук жидкий; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; материалы для изоляции, а именно изоляционная пена; материалы для конопачения, уплотнения; материалы уплотняющие герметические для соединений»* являются либо таким товаром как «клей» и «герметик», либо могут быть пропитаны клеящим веществом, или имеют свойства склеивания, в связи с чем имеют прямое назначение – склеивание поверхностей и/или их герметизация, являются однородными товаром «клей» и «герметик».

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «Эласил» утратило различительную способность ввиду его использования различными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака

и приобретения им описательной характеристики, в связи с чем, оспариваемый товарный знак следует признать не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В своих дополнениях от 05.08.2024, 07.08.2024, 29.08.2024 и 04.09.2024 правообладателям были представлены сведения, свидетельствующие, по его мнению, о приобретении различительной способности обозначения «Эласил» в результате деятельности Общества с ограниченной ответственностью "АЛИС-ГРУПП".

Так, правообладателем были представлены сведения журнала «Экономическая стратегия » №4 (33) 2019 – [46], договоры поставки и универсальные передаточные документы – [47], - отчет пилотажного исследования по определению динамики различительной способности у товарного знака по свидетельству №655993 – [48], результаты социологического опроса [57]

В журнале «Экономическая стратегия» обозначение «Эласил» представлено на стр. 25 в качестве аналога клея-герметика «Гермесил» производства ООО «АЛИС-ГРУПП», при этом территориальных и количественных сведений о распространённости данного печатного издания в материалы дела не представлено.

Многочисленные договоры поставки и универсальные передаточные документы [47] подтверждают ввод такого товара «Эласил» правообладателем в гражданский оборот в различные регионы Российской Федерации на протяжении 2016-2023 гг., однако не опровергают вывод о том, что иные лица также производили и реализовывали продукцию под обозначением «Эласил» однородную оспариваемым товарам.

Целью опроса [57] являлось определить наличие или отсутствие социологических признаков различительной способности у товарного знака № 655993 (способности товарного знака индивидуализировать товары и его производителя), на дату 14.07.2017 и на 2021 год (до даты 09.12.2022), с точки зрения целевой группы. Целевая группа опроса: профессиональные потребители герметиков для ботинок, сапог, для сапог и ботинок, для кузовного ремонта

автомобилей, для ремонта проколов шин, герметиков проникающих химических для природных камней, клеев для облицовочных плиток, природных (за исключением канцелярского или бытового клея), промышленных, силиконов, смол акриловых необработанных (01 класс МКТУ); клеев и клеящих веществ, лент бумажных (16 класс МКТУ); герметиков автомобильных, бытовых, для зданий неметаллических; каучука жидкого; лент клейких (за исключением медицинских, канцелярских или бытовых); материалов для изоляции, а именно изоляционной пены; материалов для конопачения, уплотнения; материалов набивочных резиновых или пластмассовых; материалов уплотняющих герметических для соединений; прокладок уплотнительных, в том числе нащельных; смол акриловых (полуфабрикаты) (17 класс МКТУ); сотрудники заводов, станций и иных предприятий, использующих целевые товары. Всего было опрошено 500 человек, которые были отобраны на основании вопросов-фильтров.

Из исследования следует что, с точки зрения целевой группы, в настоящее время товарный знак № 655993 обладает социологическими признаками различительной способности, а именно тестируемое обозначение способно вызывать у потребителя ассоциативные образы, достаточные для индивидуализации товара и его производителя (товарный знак № 655993 способен индивидуализировать товары и его производителя). Результаты говорят о том, что оно также обладал ими и на дату 14.07.2017, и на 2021 год (до даты 09.12.2022).

Из представленного исследования следует, что в настоящее время большинство потребителей (63%) при ответе на вопрос с множественным выбором указали, что знают ООО «Алис-Групп» как производителя герметиков, клеев, клеящих веществ разного назначения под названием «Эласил». Доля опрошенных, которые указали иного производителя (ООО «НТЛ —Полисил-Мл» - 14%, ООО «НПК ГРОСС» - 6%, АО «ГНИИХТЭОС» - 2%).

Относительно вышеуказанного коллегия отмечает, что в своей совокупности, документы, анализируемые в настоящем деле иллюстрируют неопровержимый факт, что такой товар как клей-герметик «Эласил» производился различными лицами, и утратил различительную способность до даты приоритета оспариваемого

товарного знака, что противоречит ретроспективным сведениям, представленным в исследовании.

Коллегия отмечает, что значимыми для получения достоверных результатов опроса является репрезентативность выборки. Согласно справке №СП-21/15 рекомендованные ориентиры для товаров и услуг широкого потребления составляют от 1000 до 2000 характерных потребителей; на рынках с повышенной концентрацией, где товары предназначены для специализированных кругов, количество респондентов может быть ниже и намного ниже - на рынках с особенно высокой степенью концентрации. Очевидно, что герметики и клеи относятся к товарам широкого потребления.

При этом, в настоящем исследовании было опрошено всего лишь 500 человек. Более того, это количество опрошенных актуально только на настоящий день, а на дату приоритета спорного товарного знака количество опрошенных составляло только 267 человек. Очевидно, что такое незначительное количество опрошенных, необоснованно ограниченное только специалистами, а не рядовыми средними потребителями, не отражает мнение адресной группы потребителей товаров 01, 16 и 17 классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. Данное обстоятельство ставит под сомнение репрезентативность результатов такого исследования.

Относительно представленного социологического опроса следует отметить, что его выводы не соответствуют фактическим материалам дела, согласно которым установлено, что обозначение «Эласил» использовалось и используется различными производителями при маркировке товаров однородных оспариваемым.

В Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2024 по делу №СИП-1048/ отмечено, что возможны ситуации, когда какое-либо обозначение к дате приоритета товарного знака утратило различительную способность, однако к моменту подачи возражения вновь ее приобрело – если на протяжении длительного периода такое обозначение использовалось только правообладателем (связанными с ним лицами) и стало восприниматься

потребителями в качестве средства индивидуализации товаров правообладателя (товары, имеющие один источник происхождения).

Анализ документов представленных в своей совокупности, показал, что обозначение «Эласил» использовалось не только правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №655993, а представленные ООО «АЛИС-ГРУПП» сведения не опровергают вывод об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.12.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №655993 недействительным частично, а именно в отношении товаров 01 класса МКТУ «герметик для ботинок; герметик для сапог; герметик для сапог и ботинок; герметики для кузовного ремонта автомобилей; герметики для ремонта проколов шин; герметики проникающие химические для природных камней; клеи для облицовочных плиток; клеи природные [за исключением канцелярского или бытового клея]; клеи промышленные; силиконы», 16 класса МКТУ «клеи и клеящие вещества, включенные в 16 класс; ленты бумажные», 17 класса МКТУ «герметики автомобильные; герметики бытовые; герметики для зданий неметаллические; каучук жидкий; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; материалы для изоляции, а именно изоляционная пена; материалы для конопачения, уплотнения; материалы уплотняющие герметические для соединений».